

## TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

PCT

## NOTIFICATION D'ELECTION

(règle 61.2 du PCT)

Expéditeur: le BUREAU INTERNATIONAL

Destinataire:

United States Patent and Trademark  
Office  
(Box PCT)  
Crystal Plaza 2  
Washington, DC 20231  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

en sa qualité d'office élu

|   |  |
|---|--|
| Date d'expédition (jour/mois/année)<br>01 mars 1999 (01.03.99)              |  |
| Demande internationale no<br>PCT/FR98/01464                                 | Référence du dossier du déposant ou du mandataire<br>GEM 400     |
| Date du dépôt international (jour/mois/année)<br>08 juillet 1998 (08.07.98) | Date de priorité (jour/mois/année)<br>10 juillet 1997 (10.07.97) |
| Déposant<br>JEAN, Lionel etc  |  |

1. L'office désigné est avisé de son élection qui a été faite:



dans la demande d'examen préliminaire international présentée à l'administration chargée de l'examen préliminaire international le:

22 janvier 1999 (22.01.99)



dans une déclaration visant une élection ultérieure déposée auprès du Bureau international le:

2. L'élection



a été faite



n'a pas été faite

avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité ou, lorsque la règle 32 s'applique, dans le délai visé à la règle 32.2b).

Bureau international de l'OMPI  
34, chemin des Colombettes  
1211 Genève 20, Suisse

no de télécopieur: (41-22) 740.14.35

Fonctionnaire autorisé

Marie-José Devillard

no de téléphone: (41-22) 338.83.38

## PCT

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

(article 18 et règles 43 et 44 du PCT)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire<br><b>GEM 400</b> | <b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport de recherche internationale (formulaire PCT/ISA/220) et, le cas échéant, le point 5 ci-après |   |
| Demande internationale n°<br><b>PCT/FR 98/ 01464</b>                | Date du dépôt international (jour/mois/année)<br><b>08/07/1998</b>  | (Date de priorité (la plus ancienne) (jour/mois/année)<br><b>10/07/1997</b> |
| Déposant<br><br><b>GEMPLUS S.C.A et al.</b>                         |   |   |

Le présent rapport de recherche internationale, établi par l'administration chargée de la recherche internationale, est transmis au déposant conformément à l'article 18. Une copie en est transmise au Bureau international.

Ce rapport de recherche internationale comprend 2 feuilles.

☒ Il est aussi accompagné d'une copie de chaque document relatif à l'état de la technique qui y est cité.

1. ☐ Il a été estimé que certaines revendications ne pouvaient pas faire l'objet d'une recherche (voir le cadre I).
2. ☐ Il y a absence d'unité de l'invention (voir le cadre II).
3. ☐ La demande internationale contient la divulgation d'un listage de séquence de nucléotides ou d'acides aminés et la recherche internationale a été effectuée sur la base du listage de séquence
  - ☐ déposé avec la demande internationale
  - ☐ fourni par le déposant séparément de la demande internationale
    - ☐ sans être accompagnée d'une déclaration selon laquelle il n'inclut pas d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée.
  - ☐ transcrit par l'administration
4. En ce qui concerne le titre, ☐ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant.  
☒ Le texte a été établi par l'administration et a la teneur suivante:  
**Procédé de gestion d'un terminal sécurisé**
5. En ce qui concerne l'abrégé,
  - ☒ le texte est approuvé tel qu'il a été remis par le déposant
  - ☐ le texte (reproduit dans le cadre III) a été établi par l'administration conformément à la règle 38.2b). Le déposant peut présenter des observations à l'administration dans un délai d'un mois à compter de la date d'expédition du présent rapport de recherche internationale.
6. La figure des dessins à publier avec l'abrégé est la suivante:  
Figure n° 2 ☒ suggérée par le déposant. ☐ Aucune des figures n'est à publier.  
☐ parce que le déposant n'a pas suggéré de figure.  
☐ parce que cette figure caractérise mieux l'invention.

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR 98/01464

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 6 G07F7/10

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 G07F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

| Catégorie * | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents               | no. des revendications visées |
|-------------|--|-------------------------------|
| Y           | EP 0 157 303 A (TOSHIBA) 9 octobre 1985  | 1, 2, 10, 12                  |
| A           | voir abrégé; revendications; figures 1-4<br>voir page 4, ligne 8 - page 5, ligne 25<br>----                  | 3                             |
| Y           | FR 2 674 647 A (M. WIDMER) 2 octobre 1992  | 1, 2, 10, 12                  |
| A           | voir abrégé; revendications; figures 1, 4, 5<br>voir page 9, ligne 16 - page 11, ligne 22<br>----            | 5, 7, 8                       |
| A           | EP 0 626 662 A (GEMPLUS CARD INTERNATIONAL) 30 novembre 1994<br>voir abrégé; revendications; figures<br>---- | 1, 2, 4, 12                   |
| A           | EP 0 696 016 A (FUJITSU) 7 février 1996<br>-----   |                               |

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

22 octobre 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

30/10/1998

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

David, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 98/01464

| Patent document<br>cited in search report |   | Publication<br>date | Patent family<br>member(s) | Publication<br>date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 0157303                                | A | 09-10-1985          | JP 60207957 A              | 19-10-1985          |
|   |   |                     | US 4879645 A               | 07-11-1989          |
| -----                                     |   |                     |                            |                     |
| FR 2674647                                | A | 02-10-1992          | NONE                       |                     |
| -----                                     |   |                     |                            |                     |
| EP 0626662                                | A | 30-11-1994          | FR 2705810 A               | 02-12-1994          |
|   |   |                     | US 5550919 A               | 27-08-1996          |
| -----                                     |   |                     |                            |                     |
| EP 0696016                                | A | 07-02-1996          | JP 8044805 A               | 16-02-1996          |
| -----                                     |   |                     |                            |                     |

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

|   |   |   |
|---|---|---|
| Applicant's or agent's file reference<br>GEM 400  | <b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416) |   |
| International application No.<br>PCT/FR98/01464   | International filing date (day/month/year)<br>08 July 1998 (08.07.1998)   | Priority date (day/month/year)<br>10 July 1997 (10.07.1997) |
| International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC<br>G07F 7/10 |   |   |
| Applicant<br>GEMPLUS S.C.A.   |   |   |

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

|   |   |
|---|---|
| Date of submission of the demand<br>22 January 1999 (22.01.1999)  | Date of completion of this report<br>08 September 1999 (08.09.1999) |
| Name and mailing address of the IPEA/EP<br>European Patent Office<br>D-80298 Munich, Germany<br>Facsimile No. 49-89-2399-4465 | Authorized officer<br><br>Telephone No. 49-89-2399-0                |

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

international application No.

PCT/FR98/01464

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-13, as originally filed,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-12, as originally filed,  
 Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/2-2/2, as originally filed,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
 sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

|                               |        |              |     |
|-------------------------------|--------|--------------|-----|
| Novelty (N)                   | Claims | 1-12         | YES |
|                               | Claims |              | NO  |
| Inventive step (IS)           | Claims | 2-4, 6-9, 11 | YES |
|                               | Claims | 1, 5, 10, 12 | NO  |
| Industrial applicability (IA) | Claims | 1-12         | YES |
|                               | Claims |              | NO  |

**2. Citations and explanations****1. The following documents are referred to herein:**

D1: EP-A-0440549

D2: EP-A-0157303

**2. Document D1, which is considered to be the closest prior art, describes (cf. column 1, lines 1-39) all of the features in the preamble to independent claim 1.****3.1 The subject matter of claim 1 differs from that of D1 in that the secure terminal management method comprises the steps of:**

- counting the number of times the terminal is accessed with a view to executing sensitive transactions, and
- restricting the operation of the terminal once the count reaches a predetermined value.

**3.2 The aim of the invention is to restrict the use of the security circuits alone and of the combinations of a security circuit and the terminal in order to strengthen security against unauthorised users (see page 2, lines 9-13 and 29-31 of the description).**

- 3.3 This problem of unauthorised use is also raised in document D2 and the solution proposed therein is identical to that of the present invention (see D2, page 1, line 24 to page 2, line 5, as well as page 4, line 8 to page 5, line 21).

Therefore, the solution proposed in claims 1 and 12 of the present application is not considered to be inventive (PCT Article 33(3)).

4. Dependent claims 5 and 10 do not contain any features which, when combined with the features of any one of the claims to which they refer, might define subject matter that complies with the requirements of novelty and/or inventive step of the PCT, since these features are known from document D1 or D2.



**VII. Certain defects in the international application**

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

Contrary to the requirement of PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not indicate the relevant prior art disclosed in document D2, and does not cite this document.

## TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS

## PCT

## RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

REC'D 13 SEP 1999

WIPO PCT

167



|  |  |  |
|--|--|--|
| Référence du dossier du déposant ou du mandataire<br>GEM 400   | <b>POUR SUITE A DONNER</b> voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416) |  |
| Demande internationale n°<br>PCT/FR98/01464  | Date du dépôt international (jour/mois/année)<br>08/07/1998  | Date de priorité (jour/mois/année)<br>10/07/1997 |
| Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB<br>G07F7/10 |  |  |
| Déposant<br>GEMPLUS S.C.A et al.   |  |  |

1. Le présent rapport d'examen préliminaire international, établi par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est transmis au déposant conformément à l'article 36.
2. Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.
  - ☐ Il est accompagné d'ANNEXES, c'est-à-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont été modifiées et qui servent de base au présent rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international (voir la règle 70.16 et l'instruction 607 des Instructions administratives du PCT).

Ces annexes comprennent feuilles.

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants:

- I ☒ Base du rapport
- II ☐ Priorité
- III ☐ Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- IV ☐ Absence d'unité de l'invention
- V ☒ Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- VI ☐ Certains documents cités
- VII ☒ Irrégularités dans la demande internationale
- VIII ☐ Observations relatives à la demande internationale

|  |  |
|--|--|
| Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale<br>22/01/1999  | Date d'achèvement du présent rapport<br>08.09.99   |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de l'examen préliminaire international:<br> Office européen des brevets<br>D-80298 Munich<br>Tél. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d<br>Fax: +49 89 2399 - 4465 | Fonctionnaire autorisé<br>Beauce, G<br>N° de téléphone +49 89 2399 2519<br> |

**RAPPORT D'EXAMEN  
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/01464

**I. Base du rapport**

1. Ce rapport a été rédigé sur la base des éléments ci-après *(les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications.)* :

**Description, pages:**

1-13                      version initiale

**Revendications, N°:**

1-12                      version initiale

**Dessins, feuilles:**

1/2-2/2                  version initiale

2. Les modifications ont entraîné l'annulation :

- ☐ de la description,      pages :
- ☐ des revendications,    n°s :
- ☐ des dessins,            feuilles :

3. ☐ Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

4. Observations complémentaires, le cas échéant :

**RAPPORT D'EXAMEN  
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL**

Demande internationale n° PCT/FR98/01464

---

**V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

**1. Déclaration**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Nouveauté                              | Oui : Revendications 1-12       |
|  | Non : Revendications            |
| Activité inventive                     | Oui : Revendications 2-4,6-9,11 |
|  | Non : Revendications 1,5,10,12  |
| Possibilité d'application industrielle | Oui : Revendications 1-12       |
|  | Non : Revendications            |

**2. Citations et explications**

**voir feuille séparée**

**VII. Irrégularités dans la demande internationale**

Les irrégularités suivantes, concernant la forme ou le contenu de la demande internationale, ont été constatées :

**voir feuille séparée**

**Concernant le point V**

**Déclaration motivée selon la règle 66.2(a)(ii) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration**

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1 = EP-A-0440549 et

D2 = EP-A-0157303.

2. Le document D1 est considéré comme l'état de la technique le plus proche et décrit (cf. col.1, lignes 1 à 39) toutes les caractéristiques du préambule de la revendication indépendante 1.

- 3.1 L'objet de la revendication 1 diffère de celui connu de D1 en ce que le procédé de gestion d'un terminal sécurisé comprend les étapes suivantes:

\_ on compte le nombre de fois où le terminal est sollicité pour exécuter des opérations sensibles, et

\_ on limite l'action de ce terminal dès que ce compte atteint une valeur fixée.

- 3.2 Le but de l'invention est de limiter l'utilisation des circuits de sécurité seuls et des ensembles circuit de sécurité avec le terminal, afin de renforcer la sécurité vis-à-vis des fraudeurs (voir description page 2, lignes 9-13 et lignes 29-31).

- 3.3 Ce problème de fraude est également soulevé dans le document D2 et la solution apportée est identique à celle de la présente invention (voir D2, page 1, ligne 24 à page 2, ligne 5; ainsi que la page 4, ligne 8 à page 5, ligne 21).

La solution proposée dans les revendications 1 et 12 de la présente demande n'est donc pas considérée comme inventive (Article 33(3) PCT).

4. Les revendications dépendantes 5 et 10 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, puisque ces caractéristiques sont connues des documents D1 ou D2.

**Concernant le point VII**

**Irrégularités dans la demande internationale**

Contrairement à ce qu'exige la règle 5.1 a) ii) PCT, la description n'indique pas l'état de la technique antérieure pertinent exposé dans le document D2 et ne cite pas ce document.